Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Syvende Afdeling)

26. april 2023*

»EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver et grillapparat – offentliggørelse af det tidligere design – artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002«

I sag T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, Selb (Tyskland), ved advokaterne F. Stangl og M. Würth,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved G. Sakalaitė-Orlovskienė og J. Ivanauskas, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

Targa GmbH, Soest (Tyskland), ved advokat M.-H. Hoffmann,

har

RETTEN (Syvende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, K. Kowalik-Bańczyk, og dommerne G. Hesse (refererende dommer) og I. Dimitrakopoulos,

justitssekretær: fuldmægtig A. Juhász-Tóth,

på grundlag af den skriftlige forhandling

og efter retsmødet den 23. november 2022,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Dom[1]

1 Sagsøgeren, Activa – Grillküche GmbH, har med sit søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. oktober 2021 af Tredje Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1651/2020-3) (herefter »den anfægtede afgørelse«).

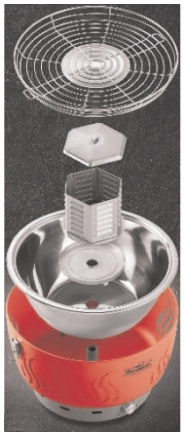
Sagens baggrund

2 Den 5. april 2016 indgav intervenienten, Targa GmbH, en ansøgning om registrering af et EF-design til EUIPO i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1).

3 Det anfægtede design blev registreret af EUIPO under nr. 3056449-0001 for »Grillapparater« i klasse 07.02 som omhandlet i Locarnoarrangementet af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle design, med senere ændringer. Det er gengivet i følgende tre afbildninger:



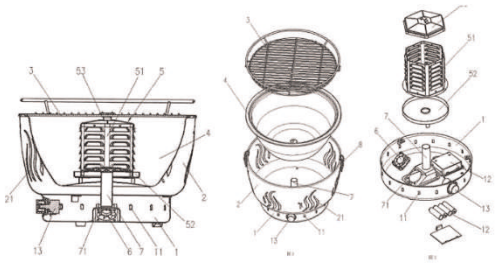




[1] – Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.

4 Den 14. november 2018 indgav sagsøgeren en begæring om, at det anfægtede design blev erklæret ugyldigt, idet selskabet gjorde gældende, at det manglede nyhed og individuel karakter som omhandlet i artikel 5 og 6 i forordning nr. 6/2002.

5 Sagsøgeren påberåbte sig til støtte for sin argumentation tre tidligere design, herunder den kinesiske brugsmodel registreret under nr. CN 204 410 600 (herefter »den kinesiske brugsmodel«), som Guangzhou Hungkay bekendtgjorde i Kina den 24. juni 2015, og som bl.a. er gengivet i følgende afbildninger:



6 Den kinesiske brugsmodel var genstand for to overdragelsesaftaler (herefter samlet »overdragelsesaftalerne«) efter bekendtgørelsen. Guangzou Hungkay overførte ved den første aftale, der blev indgået den 26. november 2016, alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende den kinesiske brugsmodel for Den Europæiske Unions område, herunder Det Forenede Kongerige, til intervenienten med virkning fra den 7. oktober 2014. A, der oprindeligt var frembringeren af den kinesiske brugsmodel og ansat i Guangzhou Hungkay, overførte ved en anden aftale indgået den 28. november 2016 samtlige intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende den nævnte kinesiske brugsmodel til sidstnævnte med virkning fra den 7. oktober 2014.

7 Annullationsafdelingen afslog ved afgørelse af 12. juni 2020 ugyldighedsbegæringen og pålagde sagsøgeren at betale sagsomkostningerne.

8 Den 4. august 2020 klagede sagsøgeren over annullationsafdelingens afgørelse.

9 Tredje Appelkammer ved EUIPO afslog ved den anfægtede afgørelse klagen og pålagde sagsøgeren at betale sagsomkostningerne.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres.

– Det anfægtede design erklæres ugyldigt.

– EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

11 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

[*udelades*]

Det første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002

13 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret tilsidesatte artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 ved at støtte sin afgørelse på nyhedsskånefristen, selv om den kinesiske brugsmodel, der blev påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, først blev overført til intervenienten efter indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede design. Sagsøgeren er i det væsentlige af den opfattelse, at status som den, til hvem designerens ret er overgået, som omhandlet i den nævnte artikel kun kan bedømmes på grundlag af de faktiske omstændigheder, der forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. Ifølge sagsøgeren kan aftaler, der er indgået efter denne dato, uanset om de er blevet foruddateret eller ej, ikke give status som den, til hvem retten er overgået, eller afhjælpe fraværet af denne status på ansøgningstidspunktet. Sagsøgeren har tilføjet, at spørgsmålet om nyhed og individuel karakter skal vurderes objektivt.

14 EUIPO og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumentation.

15 Ifølge artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002 anses et registreret design for nyt, hvis intet identisk design er blevet offentliggjort inden datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse.

16 Det følger af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, at med henblik på anvendelsen af bl.a. samme forordnings artikel 5, stk. 1, litra b), anses et design for at være blevet offentliggjort, hvis det er blevet bekendtgjort i forbindelse med registreringen eller på anden måde, eller det er udstillet, benyttet kommercielt eller på anden måde blevet kendt inden datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, undtagen i tilfælde hvor fagkredsene inden for den pågældende sektor i EU ikke med rimelighed kan have fået kendskab til de pågældende arrangementer som led i deres normale forretningsførelse. Designet anses dog ikke for at være blevet offentliggjort, blot fordi tredjemand har fået kendskab til det under et eksplicit eller implicit krav om fortrolighed.

17 I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 tages der ved anvendelsen af nævnte forordnings artikel 5 ikke hensyn til offentliggørelsen, hvis et design, for hvilket der påberåbes beskyttelse i henhold til et registreret EF-design, er offentliggjort i løbet af de 12 måneder, der går forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen, eller forud for prioritetsdagen, på grundlag af oplysninger, der er meddelt, eller foranstaltninger, der er truffet af designeren eller af den, til hvem designerens ret er overgået.

18 Det følger af retspraksis, at for at artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 kan finde anvendelse i forbindelse med en ugyldighedssag, skal indehaveren af det design, der begæres ugyldigt, godtgøre, at han enten er designeren af det design, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, eller den, til hvem designerens ret er overgået (dom af 14.6.2011, Sphere

Time mod KHIM – Punch (Ur fastgjort til en nøglesnor), T-68/10, EU:T:2011:269, præmis 26, og af 18.11.2015, Liu mod KHIM – DSN Marketing (Hylster til bærbar computer), T-813/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:868, præmis 23).

19 I det foreliggende tilfælde fandt appelkammeret, at bekendtgørelsen i Kina den 24. juni 2015 af den kinesiske brugsmodel udgjorde en offentliggørelse. Appelkammeret fandt ligeledes, at denne offentliggørelse kunne tilskrives den, til hvem frembringerens ret var overgået, og at den var sket inden for nyhedsskånefristen på 12 måneder forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede design, som strakte sig fra den 5. april 2015 til den 4. april 2016. Appelkammeret konkluderede på denne baggrund, at undtagelsen i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde.

20 Det skal i denne henseende for så vidt angår de relevante faktiske omstændigheder først bemærkes, at det fremgår af de af intervenienten fremlagte beviser, at A, der er ansat hos Guangzhou Hungkay, er frembringeren af den kinesiske brugsmodel, og at han overførte sine intellektuelle ejendomsrettigheder til denne til sin arbejdsgiver, Guangzhou Hungkay, i forbindelse med en aftale, der blev indgået den 28. november 2016 med virkning fra den 7. oktober 2014, således som det fremgår af intervenientens erklæringer. Guangzhou Hungkays ejendomsret til den kinesiske brugsmodel bekræftes af den kinesiske patentret, hvorefter en opfindelse/frembringelse, der skabes under en medarbejders udøvelse af sine funktioner eller ved anvendelse af en arbejdsgivers materielle og tekniske forhold, anses for en opfindelse/frembringelse gjort under arbejdet, for hvilken arbejdsgiveren har ret til at ansøge om patent.

21 Dernæst offentliggjorde Guangzhou Hungkay den 24. juni 2015 som frembringer eller i det mindste som den, til hvem frembringerens ret var overgået, den kinesiske brugsmodel ved bekendtgørelse i forbindelse med dens registrering i Kina. Parterne har medgivet, at den offentliggjorte kinesiske brugsmodel er identisk med det anfægtede design.

22 Endelig overdrog Guangzhou Hungkay inden for rammerne af en aftale indgået den 26. november 2016 en del af de intellektuelle ejendomsrettigheder til designet af et grillapparat, der svarede til den kinesiske brugsmodel, til intervenienten. Ifølge denne aftale er »alle rettigheder til designet på [Den Europæiske Unions] område, herunder [Det Forenede Kongerige], blevet overført fra [Guangzhou] Hungkay til [intervenienten] den 7. oktober 2014«, og »[intervenienten] har ret til […] at udøve og håndhæve alle de rettigheder, der er fastsat i […] denne aftale, over for tredjemand […], som krænker enhver intellektuel ejendomsret til designet […]«.

23 Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt undtagelsen i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 finder anvendelse i den foreliggende sag, skal det for det første præciseres, at overdragelsesaftalerne er reguleret i gældende national ret, og at sagsøgeren ikke udførligt har bestridt hverken deres gyldighed eller deres retsvirkning over for tredjemand i forhold til denne nationale ret.

24 Dernæst skal der henvises til dels den rolle, som princippet om aftalefrihed spiller i EU-retten, dels formålene med forordning nr. 6/2002.

25 I denne henseende følger det af retspraksis, at parternes ret til at indgå aftaler, der indebærer overførsel af ejendomsrettigheder, udspringer af grundsætningen om aftalefrihed og således ikke kan begrænses, når der ikke er udstedt EU-forskrifter, hvormed der indføres særlige begrænsninger heri. Heraf følger, at en aftalebestemmelse, for så vidt som dens formål ikke er i

strid med målsætningerne bag de EU-retlige forskrifter, som finder anvendelse, og ikke indebærer risiko for svig, ikke kan betragtes som ulovlig (jf. i denne retning og analogt dom af 5.10.1999, Spanien mod Kommissionen, C-240/97, EU:C:1999:479, præmis 99 og 100).

26 I den foreliggende sag er der for det første, for så vidt angår indholdet af de EU-forskrifter, der finder anvendelse, ingen bestemmelse heri, og navnlig ikke i forordning nr. 6/2002, der forbyder, at der i forbindelse med en ugyldighedsbegæring tages hensyn til aftaler, der er indgået efter datoen for indgivelsen af en ansøgning om registrering af et design, og hvorved der foretages en overførsel med tilbagevirkende kraft af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende et tidligere design, der er reguleret ved national ret.

27 For det andet skal artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 for så vidt angår målsætningerne bag de EU-retlige forskrifter, som finder anvendelse, fortolkes i lyset af 20. betragtning til samme forordning, hvoraf fremgår, at det er nødvendigt at give designeren eller den, til hvem dennes ret er overgået, mulighed for at afprøve de produkter, hvori designet inkorporeres, på markedet, før vedkommende tager stilling til, hvorvidt beskyttelse via et registreret EF-design er ønskelig.

28 Det følger heraf, at formålet med undtagelsen i artikel 7 i forordning nr. 6/2022 er at give designeren eller den, til hvem dennes ret er overgået, mulighed for at præsentere et design på markedet i en periode på 12 måneder, før han skal iagttage formaliteterne med hensyn til ansøgningen. I denne periode kan designeren eller den, til hvem dennes ret er overgået, sikre sig det pågældende designs forretningsmæssige succes, inden han påtager sig udgifterne til registreringen, uden at frygte, at den offentliggørelse, der finder sted ved denne lejlighed, kan gøres gældende med succes i forbindelse med en ugyldighedssag, der er anlagt efter den eventuelle registrering af det pågældende design (dom af 14.6.2011, Sphere Time mod KHIM – Punch (Ur fastgjort til en nøglesnor), T-68/10, EU:T:2011:269, præmis 24 og 25, og af 18.11.2015, Liu mod KHIM – DSN Marketing (Hylster til bærbar computer), T-813/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:868, præmis 21 og 22). Følgelig har undtagelsen i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 til formål at beskytte de rettigheder, som tilkommer designeren og den, til hvem dennes ret er overgået.

29 I det foreliggende tilfælde har en hensyntagen til de indgåede overdragelsesaftaler – den første mellem A og Guangzhou Hungkay og den anden mellem Guangzhou Hungkay og intervenienten – netop til formål at beskytte de rettigheder, som tilkommer designeren og dem, til hvem dennes ret efterfølgende er overgået.

30 For det tredje bemærkes for så vidt angår risikoen for svig for det første, at intervenienten på en plausibel måde, som sagsøgeren ikke har bestridt for Retten, har forklaret, at selskabet allerede havde forretningsforbindelser med Guangzhou Hungkay inden ansøgningsdatoen for det anfægtede design, således som det kan udledes af den anfægtede afgørelses punkt 33. De var nemlig allerede handelspartnere, idet Guangzhou Hungkay var intervenientens leverandør, og der var en korrespondance om udformningen af grillapparatet mellem dem allerede i 2014. For det andet blev aftalerne om overdragelse af den kinesiske brugsmodel indgået i november 2016, dvs. to år før indgivelsen af begæringen om, at det anfægtede design blev erklæret ugyldigt, den 14. november 2018.

31 Under disse omstændigheder og henset til disse forretningsforbindelser, kronologien i de relevante faktiske omstændigheder og alle andre objektive omstændigheder i den foreliggende sag er der ingen indikation af svig eller en samordnet adfærd i forbindelse med overførslen af ejendomsrettighederne gennem overdragelsesaftalerne.

32 Det følger heraf, at EU-retten ikke er til hinder for, at parterne i det foreliggende tilfælde tillægger deres aftaler tilbagevirkende kraft.

33 Det må i lighed med det af appelkammeret anførte fastslås, at eftersom Guangzhou Hungkay offentliggjorde den kinesiske brugsmodel ved at bekendtgøre den i Kina den 24. juni 2015, og eftersom intervenienten i sin egenskab af den, til hvem Guangzhou Hungkays rettigheder er overgået, indgav en ansøgning om registrering af et identisk design som EF-design den 5. april 2016, dvs. mindre end 12 måneder senere, fandt undtagelsen i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 anvendelse i det foreliggende tilfælde.

34 Denne konklusion kan ikke betvivles af sagsøgerens argument om, at aftaler, der ligger efter ansøgningsdatoen, uanset om de er blevet foruddateret eller ej, ikke kan give status som den, til hvem retten er overgået, eller afhjælpe fraværet af denne status på ansøgningstidspunktet. Sagsøgeren har navnlig gjort gældende, at hvis indehaveren af et design kan afhjælpe den manglende nyhed og individuelle karakter, jf. artikel 5 og 6 i forordning nr. 6/2002, ved at erhverve og overføre tidligere design efter indgivelsen af sin ansøgning og således omgå anvendelsen af disse artikler, ville det have til følge, at indehaveren inden for rammerne af enhver ugyldighedssag ville kunne omgå ugyldigkendelse af sit design på grund af manglende nyhed og individuel karakter ved efterfølgende at henvende sig til indehaveren af det tidligere design med henblik på at få overdraget det pågældende design. Endelig er sagsøgeren i det væsentlige af den opfattelse, at vurderingen af nyheden og den individuelle karakter ikke ville udgøre en objektiv undersøgelse af de faktiske omstændigheder, men ville blive vilkårligt overladt til indehaverne af den ældre rettighed og ansøgerne om ikke-gyldige design.

35 Det skal nemlig i lighed med det af appelkammeret anførte bemærkes, at den omstændighed, at overdragelsesaftalerne blev indgået efter datoen for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede design, i sig selv er irrelevant, eftersom det for det første klart fremgår af indholdet af disse aftaler, at overdragelsen af rettighederne allerede havde virkning fra den 7. oktober 2014, og der for det andet ikke i den foreliggende sag er godtgjort nogen risiko for svig eller omgåelse af formålet med artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 (jf. præmis 31 ovenfor).

36 Som EUIPO har anført i sit svarskrift, er der desuden intet i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, der forbyder erhvervelse af et registreret design, der er omfattet af »nyhedsskånefristen«, og at drage fordel af denne undtagelse.

37 Det var derfor med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 34 anvendte artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 og konkluderede, at offentliggørelsen af den kinesiske brugsmodel nr. CN 204 410 600 ikke var til hinder for det anfægtede designs nyhed og individuelle karakter.

38 Det første anbringende må derfor forkastes.

[*udelades*]

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Syvende Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2) Activa – Grillküche GmbH betaler sagsomkostningerne.

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 26. april 2023.

Underskrifter